



OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN

IM NAMEN DES VOLKES

BESCHLUSS

Aktenzeichen: 29 U 3736/05

Entscheidung vom 12. Januar 2006

In dem Rechtsstreit

...

gegen

...

hat der 29. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München durch ... aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 12.01.2006

für Recht erkannt:

I. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts München I vom 07.06.2005 in Ziffer I und in Ziffer III abgeändert und wie folgt gefasst:

I. 1. Der Beklagte wird unter Androhung von Ordnungsmitteln (Ordnungsgeld von 5,- € bis zu 250.000,- € für jeden Fall der Zuwiderhandlung, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten) verurteilt, es zu unterlassen, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr

a) unter der Domain www.s...-ultramind.de Seminare und Infoabende anzubieten;

b) unter den Bezeichnungen

aa) S... UltraMind ESP System Deutschland;

bb) S... UltraMind ESP System Seminar;

cc) S... UltraMind ESP System;

dd) S... UltraMind ESP

Seminare und Infoabende durchzuführen und dafür zu werben.

2. Der Beklagte wird verurteilt, die Domain www.s...-ultramind.de freizugeben.

3. Der Beklagte wird verurteilt, Auskunft über die seit 02.07.2002 erzielten Umsätze von Seminaren, die unter den in den vorstehenden Ziffern 1 a und b genannten Bezeichnungen beworben und durchgeführt wurden, zu erteilen.

4. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Der Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

II. Im Übrigen wird die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.

III. Der Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung in der Hauptsache durch Sicherheitsleistung in Höhe von 25.000,- € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Der Beklagte kann die Vollstreckung wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 115 % des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 115 % des zu vollstreckenden Betrags leistet.

Gründe:

I.

Die Klägerin, die ihren Wohnsitz in Österreich hat, macht gegen den Beklagten, der seinen Wohnsitz in den Niederlanden hat, soweit in der Berufungsinstanz von Interesse, markenrechtliche Unterlassungs-, Störungsbeseitigungs- und Auskunftsansprüche im Zusammenhang mit der Bewerbung und Durchführung von Seminaren in Deutschland unter Bezeichnungen, die den Zeichenbestandteil "S... UltraMind ESP" enthalten, sowie einem diesbezüglichen Internetauftritt (Anlage K 7) geltend.

Die Klägerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 399 23 143 "S..." (Priorität vom 22.04.1999), eingetragen u.a. für Organisation und Durchführung von Schulungen, Akademien, Seminaren, Kursen; Entspannungstraining; Konzentrations- und Lernfähigkeitstraining; Selbstkontrolltraining; Kreativitätstraining; Vorstellungskrafttraining; Selbsterkenntnistraining; Traumkontrolltraining (Anlage K 1); auf diese Marke wird das Klagebegehren gestützt. Außerdem stützt sich die Klägerin u.a. auf die deutsche Wortmarke Nr. 1027946 "S... MIND CONTROL" (Priorität vom 12.05.1979), die für die in Texas/USA ansässige S... Mind Control International, Inc., die nunmehr unter S... International, Inc. firmiert, eingetragen ist (Anlage K 3). Die Klägerin hat mit dieser Gesellschaft im Jahr 1999 ein Territorial Coordinator Agreement (Anlage K 5; deutsche Übersetzung Anlage K 39) abgeschlossen, das sich u.a. auf Deutschland bezieht und eine Lizenzvereinbarung enthält.

Der Beklagte beruft sich hinsichtlich der von ihm verwendeten und von der Klägerin angegriffenen Bezeichnungen auf Rechte der ebenfalls in Texas/USA ansässigen S... UltraMind Systems, LLC, mit der er am 02.07.2002 ein Independent Supervisor Trainer Agreement (Anlage B 3, deutsche Übersetzung Anlage B 4) abgeschlossen hat, das sich auf Deutschland bezieht und eine Lizenzvereinbarung enthält. Insbesondere macht er geltend, dass die S... UltraMind Systems, LLC durch einen in Texas geschlossenen Vertrag vom 29.07.1998 (Transfer of Rights to Intellectual Property; Anlage B 1; deutsche Übersetzung Anlagen B 2, K 43; im Folgenden: Vertrag vom 29.07.1998) einschlägige Rechte jedenfalls in Bezug auf das Kursprogramm "S... UltraMind ESP System" von der S... International, Inc. bzw. von J. S..., Sr. erworben habe.

Das Landgericht hat die Klage und die in der Berufungsinstanz nicht mehr interessierende Widerklage des Beklagten mit Urteil vom 07.06.2005 abgewiesen. Die Abweisung der Klage hat das Landgericht im Wesentlichen damit begründet, dass die Klägerin auch andere "Nutzer" von Kennzeichenrechten neben sich

dulden müsse, die, - wie sie - Rechte von der S... International, Inc. herleiten könnten; dies könne der Beklagte hinsichtlich der hier streitgegenständlichen Bezeichnungen tun; denn der Beklagte sei seinerseits von der S... UltraMind Systems, LLC mit Vertrag vom 02.07.2002 wirksam ermächtigt worden, die Bezeichnung S... UltraMind zu nutzen; die S... UltraMind Systems, LLC sei zu dieser vertraglichen Ermächtigung auch aufgrund des Vertrags vom 29.07.1998 in der Lage gewesen.

Auf dieses Urteil und die darin getroffenen tatsächlichen Feststellungen wird Bezug genommen.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin.

Die Klägerin macht geltend, völlig ungeklärt seien der Inhalt und Umfang der angeblichen Rechte, die dem Beklagten aus dem Vertrag vom 29.07.1998 zustünden. Die Klägerin führt aus, bei der Beurteilung der Anwendung von § 30 MarkenG hätte nicht offen bleiben dürfen, ob dem Beklagten angesichts der markenrechtlichen Position der Klägerin in Deutschland im Hinblick auf ihre eingetragene Wortmarke S... aus dem Jahr 1999 ein zeitlich vor dieser Anmeldung entstandenes Markenrecht in Deutschland zugestanden habe bzw. ob die S... International, Inc. mit dem Vertrag vom 29.07.1998 Kennzeichenrechte, bezogen auf das Schutzgebiet Deutschland, an die S... UltraMind Systems, LLC, die Lizenzgeberin des Beklagten, übertragen habe. Der Übertragungsvertrag vom 29.07.1998 weise Zweifel in seiner Formulierung dahingehend auf, ob bei der Übertragung des S... UltraMind ESP Systems irgendwelche Rechte für dieses Programm überhaupt existiert hätten.

Das Landgericht habe es sich bei der Prüfungsabfolge zu einfach gemacht. Nach der Auffassung des Landgerichts sei es unerheblich, ob es zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses am 29.07.1998 überhaupt schon irgendwelche für Deutschland gültigen Kennzeichenrechte an der Bezeichnung S... UltraMind gegeben habe. Gerade dieser Punkt sei in markenrechtlicher Hinsicht indes nicht unerheblich. Hätten nämlich zum Zeitpunkt der Übertragung keine Rechte für diesen Kurs bestanden oder habe es - bezogen auf das Schutzgebiet Deutschland - keine Kennzeichenrechte gegeben, wäre eine leere Menge bezüglich Deutschland übertragen worden. Das Landgericht habe bei seiner Prüfung auch nicht beachtet und verkannt, dass ein Markenrechtsinhaber, der eine Markenlizenz erteile, nach § 4 Nr. 1 MarkenG auf die eingetragene Marke beschränkt sei und nicht das Recht habe, Lizenzen an verwechselbaren Zeichen im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu erteilen.

Das Landgericht habe ferner die Beweislast für vom Beklagten behauptete, ihm zugute kommende Kennzeichenrechte mit besserem Zeitrang als die der Klägerin zustehenden verkannt; die Beweislast obliege dem Beklagten, soweit es um den territorialen Bezug zum Schutzgebiet Deutschland und die behauptete Lizenzierung von Schutzrechten in Deutschland gehe, bevor die Klägerin selbst Lizenzinhaberin bzw. Inhaberin von Schutzrechten im Jahr 1999 geworden sei.

Beweisbelastet sei der Beklagte auch im Hinblick auf die Einwendungen der Klagepartei bezüglich der Wirksamkeit des Vertrags vom 29.07.1998. Die Einwendungen der Klägerin dahingehend, dass Herr J. S..., Sr. überhaupt nicht berechtigt gewesen sei, derartige Rechte zu übertragen, und zwar weder in seiner Funktion als Chairman of the Board der S... International, Inc. noch in eigener Person, hätten vom Beklagten in einer lückenlosen Beweiskette widerlegt werden müssen. Das Landgericht hätte feststellen müssen, ob J. S..., Sr. innerhalb ihm zustehender Vertretungsmacht tätig geworden sei bzw. ob sein Handeln wirksam genehmigt worden sei. Eine Entscheidung zu Lasten der Klägerin hätte insoweit ohne entsprechende Beweiserhebung nicht ergehen dürfen. Fehlerhaft sei auch die Annahme des Landgerichts, das Wiederaufleben nach Art. 7.01. E des texanischen Gesellschaftsgesetzes setze sämtliche - auch internationale - Verträge der "schlafenden Gesellschaft" rückwirkend in Kraft.

Die Klägerin beantragt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts München I, Az.: 33 O 12092/04, im Hinblick auf Punkt I. und III. des Urteilstenors aufgehoben.

I. Der Beklagte wird verurteilt, bei Meidung gesetzlicher Ordnungsmittel es zu unterlassen, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr

a) unter der Domain www.s... -ultramind.de in Deutschland Seminare und Infoabende anzubieten;

b) unter den Bezeichnungen

aa) S... UltraMind ESP System Deutschland;

bb) S... UltraMind ESP System Seminar;

cc) S... UltraMind ESP System;

dd) S... UltraMind ESP

Seminare und Infoabende durchzuführen und dafür zu werben.

II. Der Beklagte wird verurteilt, die Domain www.s... -ultramind.de freizugeben.

III. Der Beklagte wird verurteilt, Auskunft über die erzielten Umsätze von Seminaren, die unter den im Klageantrag a) und b) genannten Bezeichnungen beworben und durchgeführt wurden, zu erteilen.

Der Beklagte beantragt:

Die Berufung wird zurückgewiesen.

Der Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil. Er führt aus, das Landgericht habe zu Recht festgestellt, dass mit dem Vertrag vom 29.07.1998 jedenfalls alle Rechte an dem S... UltraMind ESP System auf die Lizenzgeberin des Beklagten, die S... UltraMind Systems, LLC übertragen worden seien und folglich der Klägerin bzw. ihrer Lizenzgeberin, der S... International, Inc. an diesem Programm bzw. System keine Rechte mehr zustünden. Das Landgericht habe richtigerweise ausgeführt, dass es gänzlich unerheblich sei, ob es zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (29.07.1998) überhaupt schon irgendwelche Kennzeichenrechte an der Bezeichnung "S... UltraMind" in Deutschland gegeben habe. Denn der Vertrag sei dahingehend auszulegen, dass jedenfalls alles, was mit "S... UltraMind" zusammenhänge, ausschließlich von der S... UltraMind Systems, LLC wahrgenommen habe werden sollen und nicht von der S... International, Inc. J. S..., Sr. sei bewusst gewesen, dass es nach seinem Tod Streitigkeiten zwischen seinen Kindern und seinen Neffen bezüglich der Rechte an verschiedenen S...-Programmen geben würde. Sinn und Zweck des Vertrags vom 29.07.1998 sei eine saubere Aufteilung der Tätigkeitsbereiche zwischen der S... International, Inc. und der S... UltraMind Systems, LLC gewesen. Dementsprechend hätten beide Gesellschaften jahrelang nebeneinander existiert.

Zu Recht habe das Landgericht ausgeführt, dass die Einwendungen der Klägerin gegen die Wirksamkeit des Vertrags vom 29.07.1998 nicht durchgriffen. Der Vortrag der Klägerin vermöge die Wirksamkeit der Übertragung von Rechten an der Bezeichnung "S... UltraMind ESP" mit Vertrag vom 29.07.1998 nicht zu erschüttern. Die Ausführungen der Klägerin in der Berufungsbegründung zum Gesellschaftsvertrag der S... International, Inc. und zum texanischen Recht seien als verspätet zurückzuweisen. Im Übrigen komme es auf den Inhalt des Gesellschaftsvertrags der S... International, Inc. und insbesondere die Regeln der von der Klägerin angesprochenen Geschäftsführungsbefugnis nicht an.

Da sich die Klägerin hinsichtlich ihrer eigenen Marke stets auf ihre Stellung als lizenzierte Direktorin und Trainerin der S... Mind Control Methode für Deutschland und Österreich beziehe, könne sie aufgrund ihrer Marke keine weitergehenden Rechte gegen den Beklagten geltend machen als ihr nach dem Lizenzvertrag zustünden. Aus dem Lizenzvertrag ergebe sich klar, dass die Klägerin auch andere Nutzer von Kennzeichenrechten neben sich dulden müsse.

Die Klägerin versuche ihre Marke gegenüber dem Beklagten zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Die Geltendmachung von Rechten aus ihrer Marke sei unter dem Gesichtspunkt der

wettbewerbswidrigen Behinderung unlauter im Sinne des § 4 Nr. 10 UWG und daher rechtsmissbräuchlich.

Ergänzend wird auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll des Termins vom 12.01.2006 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung der Klägerin ist überwiegend begründet.

1. Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte, die unbeschadet des § 513 Abs. 2 ZPO in der Berufungsinstanz von Amts wegen zu prüfen ist (vgl. BGH GRUR Int. 2005, 433 - HOTEL MARITIME), ist hinsichtlich der Klage jedenfalls nach Art. 24 EuGVVO gegeben, weil sich der Beklagte auf das Verfahren rügelos eingelassen hat.

2. Der Klägerin steht aufgrund der für sie eingetragenen deutschen Marke Nr. 399 23 143 "S..." der ausgeurteilte Unterlassungsanspruch gegen den Beklagten nach § 14 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu.

a) Im Streitfall liegt bezüglich der von der Klägerin als markenverletzend beanstandeten Bezeichnungen, die in dem Internetauftritt gemäß Ausdruck vom 15.06.2004 (Anlage K 7) enthalten sind, ein hinreichender wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug vor, der die Anwendung deutschen Markenrechts rechtfertigt. Nach dem im Immaterialgüterrecht maßgeblichen Territorialitätsprinzip richtet sich der Schutz deutscher Marken wie der klägerischen Marke Nr. 399 23 143 "S..." nach dem Recht des Schutzlandes und damit nach deutschem Recht (vgl. BGH GRUR Int. 2005, 433, 434 - HOTEL MARITIME). Ein auf Wiederholungsgefahr gestützter Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wie ihn die Klägerin geltend macht, setzt eine das Kennzeichenrecht verletzende Benutzungshandlung im Inland voraus (vgl. BGH aaO). Nicht jede Kennzeichenbenutzung im Internet ist dem Schutz von Kennzeichen gegen Verwechslungen nach deutschem Markenrecht unterworfen (vgl. BGH aaO). Erforderlich ist vielmehr, dass das betreffende Internetangebot einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug hat (vgl. BGH aaO). Das ist hier bei dem Internetauftritt des Beklagten gemäß Anlage K 7 der Fall. Dieser Auftritt ist in deutscher Sprache verfasst; geworben wird darin für Seminare in Deutschland.

b) Der Beklagte hat, was von den Parteien nicht weiter problematisiert wird, die angegriffenen Bezeichnungen "S... UltraMind ESP System Deutschland; S... UltraMind ESP System Seminar; S... UltraMind ESP System; S... UltraMind ESP" markenmäßig verwendet.

Der Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt einen markenmäßigen Gebrauch des Kollisionszeichens voraus; davon ist auszugehen, wenn das Zeichen in der Weise verwendet wird, dass es im Rahmen des Produktabsatzes die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. BGH GRUR 2005, 583 f. - Lila-Postkarte m. w. N.). Ob eine Bezeichnung als herkunftshinweisend verwendet wird, richtet sich nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise (vgl. BGH GRUR 2004, 947, 948 - Gazoz m. w. N.). Dabei ist der herkunftshinweisende Charakter eines Zeichens bereits dann gegeben, wenn sich nicht ausschließen lässt, dass einige Angehörige der angesprochenen Verkehrskreise es als Herkunftsangabe auffassen könnten (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 58, Tz. 57, 60 - Arsenal Football Club). Das ist hier bei den angegriffenen "S... UltraMind ESP System Deutschland; S... UltraMind ESP System Seminar; S... UltraMind ESP System; S... UltraMind ESP" der Fall; diese Bezeichnungen werden im Zusammenhang mit der Bewerbung des S... UltraMind ESP Systems verwandt (vgl. den Internetauftritt gemäß dem Ausdruck in Anlage K 7).

c) Zwischen der klägerischen Marke Nr. 399 23 143 "S..." einerseits und den angegriffenen Bezeichnungen "S... UltraMind ESP System Deutschland"; "S... UltraMind ESP System Seminar"; "S... UltraMind ESP System"; "S... UltraMind ESP" je andererseits besteht, was von den Parteien nicht weiter problematisiert wird, Verwechslungsgefahr. Ob eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität - oder Ähnlichkeit, der Zeichenidentität oder

-ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Klagemarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Abstand der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder der Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May m.N.).

Im Streitfall liegt hohe Zeichenähnlichkeit zwischen den sich je gegenüberstehenden Zeichen vor. Handelt es sich, wie im Streitfall bei den angegriffenen Zeichen, um aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzte Zeichen, so ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf den jeweiligen Gesamteindruck abzustellen (vgl. BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Dabei kann einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen sein mit der Folge, dass die Übereinstimmung der gegenüberstehenden Zeichen in einem prägenden Bestandteil zur Zeichenähnlichkeit führt (vgl. BGH aaO). Selbst wenn in derartigen Fällen der betreffende Zeichenbestandteil den Gesamteindruck des angegriffenen, aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Zeichens nicht allein prägt, kann gleichwohl Zeichenähnlichkeit vorliegen und ggf. Verwechslungsgefahr bestehen, wenn dieser Zeichenbestandteil in dem zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE). Im Streitfall werden die angegriffenen Mehrwortzeichen durch den Bestandteil "S..." geprägt, weil dieses Wort am Anfang steht, weil der Verkehr dazu neigt, Bezeichnungen in einer die Merkmalsbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH GRUR 2002, 626, 628 - IMS), und weil das Wort "S..." unterscheidungskräftiger ist als die im Wesentlichen beschreibenden Angaben "UltraMind, System, Seminar, Deutschland, ESP"; jedenfalls aber behält der Bestandteil "S..." in den angegriffenen Mehrwortzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung.

Zwischen den Dienstleistungen "Organisation und Durchführung von Schulungen, Akademien, Kursen und Seminaren; Entspannungstraining; Konzentrations- und Lernfähigkeitstraining; Selbstkontrolltraining; Kreativitätstraining; Vorstellungskrafttraining; Selbsterkenntnistraining; Traumkontrolltraining", für die die klägerische Marke Nr. 399 23 143 "S..." eingetragen ist, und den vom Beklagten unter den angegriffenen Bezeichnungen beworbenen und veranstalteten Seminaren für das S... UltraMind ESP System, das "effektive sinnesorganische Projektion (oder auch Hellsehen)" zum Gegenstand hat (vgl. Anlage K 7), besteht hohe Dienstleistungsähnlichkeit.

Der klägerischen Marke Nr. 399 23 142 "S..." kommt in Bezug auf die genannten geschützten Dienstleistungen jedenfalls normale Kennzeichnungskraft zu.

Unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der hohen Zeichenähnlichkeit der gegenüberstehenden Zeichen, der normalen Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke Nr. 399 23 143 "S..." und der hohen Dienstleistungsähnlichkeit besteht zwischen dieser Marke und den angegriffenen Zeichen Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

d) Entsprechendes gilt im Verhältnis der klägerischen Marke Nr. 399 23 143 "S..." zu der angegriffenen Domain "www.s...-ultramind.de", deren Inhaber der Beklagte nach dem unbestritten gebliebenen Vorbringen der Klägerin ist. Zwischen dieser Marke und der genannten Domain, bei der kennzeichenrechtlich allein die Second-Level-Domain "s...-ultramind" relevant ist (vgl. Fezer, MarkenG, 3. Aufl., Rdn. 336), besteht hohe Zeichenähnlichkeit. Die dem genannten Domain-Namen zugehörige Website <http://www.s...-ultramind.de> wird vom Beklagten, wie durch den Internetausdruck gemäß Ausdruck in Anlage K 7 belegt ist und wie vorstehend bereits erörtert wurde, für die Bewerbung von Dienstleistungen benutzt, die denen, die durch die klägerische Marke Nr. 399 23 143 "S..." geschützt sind, jedenfalls hochgradig ähnlich sind,

e) Die Einrede der Nichtbenutzung (§ 25 Abs. 2 MarkenG) bezüglich der klägerischen Marke Nr. 399 23 143 "S..." (Priorität: 22.04.1999) hat der Beklagte in erster Instanz nicht ausdrücklich erhoben. Eine solche Einrede kann weder dem Vortrag in der Klageerwiderung vom 21.12.2004, S. 4 entnommen werden, es werde bestritten, dass die S... Mind-Methode in Deutschland und in Österreich seit 1982 in Form von Kursen und Seminaren durch Trainer, die von der S... International, Inc. autorisiert und ausgebildet würden, gelehrt, und auch nicht dem Vortrag in der Klageerwiderung vom 21.12.2004, S. 6, es werde bestritten, dass die von

der Klägerin gelehrte S...-Methode unter dem Kennzeichnungsbegriff "S..." seit über 20 Jahren auf dem deutschen Markt einen erheblichen Bekanntheitsgrad erreicht habe. Im Übrigen hätte diese Einrede im Hinblick auf die von der Klägerin vorgelegten Seminarprogrammunterlagen Anlagen K 8, K 9, K 27 und K 28, bei denen das Wort "S..." im Zusammenhang mit Zusätzen ohne eigene kennzeichnende Bedeutung (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 26, Rdn. 144) verwendet wird, keinen Erfolg.

f) Der Beklagte kann sich auch unter Berücksichtigung des mit der S... UltraMind Systems, LLC geschlossenen Independent Supervisor Trainer Agreements vom 02.07.2002, das eine Lizenzvereinbarung enthält (vgl. insbesondere Nr. I und Nr. V), nicht mit Erfolg auf ein der S... UltraMind Systems, LLC zustehendes, in Deutschland gültiges Kennzeichenrecht mit besserem Zeitrang (§ 6 MarkenG) als die klägerische Marke Nr. 399 23 143 "S..." berufen.

aa) Für die Übertragung einer inländischen Marke oder eines anderen inländischen Kennzeichenrechts im Ausland ist wegen des im Immaterialgüterrecht geltenden Territorialitätsprinzips grundsätzlich deutsches Recht maßgeblich (vgl. BGH GRUR 2002, 972, 973 - FROMMIA). Das gilt auch dann, wenn es sich bei dem betreffenden Übertragungsvertrag um einen Sammelvertrag handelt, mit dem auch ausländische Marken oder Schutzrechte übertragen werden (vgl. Kegel/Schurig, Internationales Privatrecht, 8. Aufl., S. 560 f. m.N.). Im Streitfall beurteilt sich deshalb nach deutschem Recht, ob der in Texas geschlossene Vertrag vom 29.07.1998 die Übertragung einer deutschen Marke oder eines anderen in Deutschland gültigen Kennzeichenrechts auf die S... UltraMind Systems, LLC beinhaltet. Hingegen sind die weiteren von der Klägerin aufgeworfenen Fragen der organschaftlichen Vertretungsmacht von J. S..., Sr. als Organ der S... International, Inc. bei Abschluss des Vertrags vom 29.07.1998 und der Rechtsfähigkeit der S... UltraMind Systems, LLC gesondert anzuknüpfen; für diese Fragen, die, wie sich aus den nachstehenden Erörterungen ergibt, im Streitfall indes nicht entscheidungserheblich sind, ist das nach Art. XXV Abs. 5 des Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika vom 29.10.1954 (BGBl 1956 II S. 488) zu bestimmende Gesellschaftsstatut, nämlich das Recht des Staates, in dem die betreffenden Gesellschaften gegründet wurden, maßgeblich (vgl. BGH GRUR 2005, 55 - GEDIOS Corporation; Palandt/Heldrich, BGB, 65. Aufl., Anh zu Art. 12 EGBGB, Rdn. 23).

bb) Aus dem Vertrag vom 29.07.1998 ergibt sich auch im Wege der Auslegung nicht, dass die S... UltraMind Systems, LLC durch diesen Vertrag eine deutsche Marke mit besserem Zeitrang als die klägerische Marke Nr. 399 23 143 "S..." erworben hat. In dem genannten Vertrag wird eine deutsche Marke, etwa die deutsche Marke Nr. 1027946 "S... MIND CONTROL", nicht ausdrücklich erwähnt. Mit dem genannten Vertrag werden alle "meine Rechte an dem Programm oder Kurs, bekannt als S... UltraMind ESP System, sowie alle anderen Rechte, Titel und Ansprüche an diesem urheberrechtlich geschützten Werk von S... International, Inc., soweit vorhanden, an das Unternehmen S... UltraMind Systems, LLC" übertragen (vgl. Übersetzungen Anlage K 43, B 2; Originaltext: "do hereby sell, transfer and assign all of my rights in and that program or course known as S... UltraMind ESP System as well as any and all right, title and interest, if any, owned in and to such copyrighted work by S... International, Inc. unto that business entity known as S... UltraMind Systems, LLC." [Anlage B 1]). Damit werden nur solche Schutzrechte erfasst, die mit dem Kursprogramm "S... UltraMind ESP System" zusammenhängen. Nach dem unbestritten gebliebenen Vortrag der Beklagten in der Berufungserwiderung vom 18.11.2005, S. 7 f unterscheidet sich das S... UltraMind ESP Programm, das Gegenstand des Vertrags vom 29.07.1998 ist, inhaltlich von dem S... Mind Control Programm, mit dem sich die Klägerin befasst. Bei dieser Lage kann nicht angenommen werden, dass sich die Rechteübertragung gemäß dem Vertrag vom 29.07.1998 auf die deutsche Marke Nr. 1027946 "S... MIND CONTROL" erstreckt. Die weitere, mittlerweile für die S... International, Inc. eingetragene deutsche Marke Nr. 304 14 092 "S... ULTRA MIND" (Anlage K 38) war zum Zeitpunkt des Abschlusses des genannten Vertrags am 29.07.1998 weder angemeldet noch eingetragen; diese Marke konnte deshalb durch den Vertrag vom 29.07.1998 nicht übertragen werden.

Die Rechteübertragung gemäß dem Vertrag vom 29.07.1998 erstreckt sich auch nicht auf eine seinerzeit für Deutschland gültige geschäftliche Bezeichnung in Gestalt eines Unternehmenskennzeichens oder eines Werktitels. Der Vertrag vom 29.07.1998 enthält überhaupt keine ausdrückliche Bezugnahme auf Deutschland (oder Europa). Außerdem ist Voraussetzung für den Schutz geschäftlichen Bezeichnungen nach § 5

MarkenG - sei es in Gestalt eines Unternehmenskennzeichens, sei es in Gestalt eines Werktitels -, dass diese im Inland in Benutzung genommen werden (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 5, Rdn. 59 m.N.; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2006, Rdn. 1240: Deutsch/Mittas, Titelschutz, 1999, Rdn. 198). Dies war hinsichtlich entsprechender geschäftlicher Bezeichnungen im Zusammenhang mit dem Kursprogramm "S... UltraMind ESP System" 1998 noch nicht der Fall. Wie sich aus dem vom Beklagten verantworteten Internetauftritt gemäß Ausdruck in Anlage K 7 ergibt, wurde, worauf im Termin vom 12.01.2006 hingewiesen wurde, das S... UltraMind ESP Training in Deutschland (und in Europa) erst 2002 eingeführt. Die Wirksamkeit des Vertrags vom 29.07.1998 kann hier im Übrigen dahinstehen.

cc) Selbst wenn jedoch unterstellt wird, dass die S... UltraMind Systems, LLC die Marke Nr. 1027946 "S... MIND CONTROL" durch den Vertrag vom 29.07.1998 erworben hat, verhilfe dies der Verteidigung des Beklagten nicht zum Erfolg. Denn die etwaige Befugnis der S... UltraMind Systems, LLC, eine Markenlizenz hinsichtlich der Marke Nr. 1027946 "S... MIND CONTROL" zu erteilen, erstreckt sich nicht auf die vom Beklagten verwendeten und von der Klägerin angegriffenen Bezeichnungen "S... UltraMind ESP System Deutschland"; "S... UltraMind ESP System Seminar"; "S... UltraMind ESP System"; "S... UltraMind ESP". Die Erteilung einer Markenlizenz (vgl. § 30 Abs. 1 MarkenG) ist im Falle der Eintragung einer Marke nach § 4 Nr. 1 MarkenG auf die eingetragene Marke beschränkt (vgl. BGH GRUR 2001, 54, 55 - SUBWAY/Subwear). Diese umfasst nicht das Recht, Lizenzen an verwechselbaren Zeichen im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu erteilen (vgl. BGH aaO).

g) Der Beklagte kann sich zur Verteidigung auch nicht mit Erfolg auf die für ihn eingetragene deutsche Wortmarke Nr. 30415267.6 "S...-UltraMind ESP System" (Priorität: 16.03.2004; Anlage K 37) berufen, da diese Marke einen schlechteren Zeitrang hat als die klägerische Marke Nr. 399 23 143 "S...".

h) Dass die klägerische Marke Nr. 399 23 143 "S..." möglicherweise als Agentenmarke (vgl. § 11, § 17 MarkenG) eingetragen wurde, hindert das markenrechtliche Vorgehen der Kläger gegen den Beklagten nicht. Es geht im Streitfall nicht um eine Auseinandersetzung zwischen der Klägerin und ihrem Geschäftsherrn, der S... International, Inc., sondern um eine Auseinandersetzung mit einem Dritten. Die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs nach § 14 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Streitfall - für die nachstehend erörterten weiteren markenrechtlichen Ansprüche gilt Entsprechendes - verstößt nicht gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB).

Die Klägerin braucht sich im Hinblick auf die genannten - internen - Vertragsbeziehungen zur S... International, Inc. nicht ohne Weiteres Einwendungen entgegenhalten lassen, die ggf. der S... International, Inc. entgegengehalten werden könnten, da die Klägerin im Außenverhältnis gegenüber Dritten wie dem Beklagten unbeschränkte Markeninhaberin der Marke Nr. 399 23 143 "S..." ist. Aber auch dann, wenn sie sich derartige Einwendungen entgegenhalten lassen müsste, verstieße die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs nach § 14 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Streitfall nicht gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB), und zwar auch dann nicht, wenn der Vertrag vom 29.07.1998 berücksichtigt und dessen Wirksamkeit mit der Folge unterstellt würde, dass die S... International, Inc. Rechte betreffend das Kursprogramm "S... UltraMind ESP System" mit dem Vertrag vom 29.07.1998 auf die S... UltraMind Systems, LLC übertragen hat. Diese Übertragung betraf nämlich, wie bereits erörtert, keine für Deutschland damals bereits gültigen Kennzeichenrechte; die Übertragung erstreckte sich nur auf bereits bestehende Rechte. Wie bereits erörtert, war das Kursprogramm "S... UltraMind ESP System" 1998 in Deutschland (und Europa) noch nicht eingeführt; dies geschah erst 2002. Bei dieser Lage stellt die Geltendmachung von Rechten aus der klägerischen Marke Nr. 399 23 143 "S..." auch keine wettbewerbswidrige Behinderung des Beklagten im Sinne von § 4 Nr. 10 UWG dar.

3. Der Klägerin steht der ausgeurteilte Anspruch betreffend die Freigabe der Domain "www.s...-ultramind.de" gegen den Beklagten entsprechend § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB als Störungsbeseitigungsanspruch zu, wobei dieser Anspruch auf Verzicht auf den Domain-Namen "s...-ultramind.de" gegenüber der DENIC Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft eG geht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG aaO § 14, Rdn. 284 m.N.; BGH GRUR 2002, 622, 626 - shell.de).

4. Der Klägerin steht der ausgeurteilte Auskunftsanspruch gegen den Beklagten nach § 242 BGB als Hilfsanspruch zur Vorbereitung eines Schadensersatzanspruchs zu. Dem Auskunftsanspruch kann allerdings nicht uneingeschränkt stattgegeben werden; der betreffende Ausspruch bedarf der Beschränkung auf den Zeitpunkt, für den eine Verletzungshandlung erstmalig feststeht (vgl. BGH GRUR 2003, 892, 893 - Alt Luxemburg; BGH GRUR 1988, 307, 308 - Gaby). Dieser Zeitpunkt ist hier auf den 02.07.2002, den Tag des Abschlusses des Independent Supervisor Trainer Agreements zu datieren.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 2 ZPO.

6. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.

7. Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat (§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO) und auch die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO nicht vorliegen (vgl. dazu BGH NJW 2003, 65). Die Rechtssache erfordert, wie die Ausführungen unter II. zeigen, lediglich die Anwendung gesicherter Rechtsprechungsgrundsätze auf den Einzelfall.

Unterschriften